

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan perekonomian dan perkembangannya, perdagangan dan transaksi bisnis erat kaitannya dengan persaingan usaha. Dimana persaingan usaha menuntut masing-masing pelaku usaha untuk menciptakan inovasi yang kreatif dan memiliki daya jual yang tinggi agar tetap eksis di dalam dunia usaha.

Dalam dunia usaha perlu kemampuan untuk membaca pasar, terkait dengan pemilihan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan dan profesionalitas dalam memuaskan pembeli atau pelanggannya terkhusus mengenai pemilihan merek dagang yang akan menjadi simbol produk dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Merek dagang merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas.

Definisi merek tercantum dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa “ merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.¹ Berdasarkan pengertian merek diatas fungsi merek adalah untuk membedakan

¹ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomer 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

barang dan jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsen.

Merek menjadikan objek usaha yang dikenal dan mudah diingat dengan objek usaha lain. Dengan merek produk barang atau jasa sejenis ddibedakan asal muasalnya, kualitas, serta keterjaminan bahwa prosuk itu asli (original), karena sering kali suatu produk diminati oleh masyarakat bukanlah kualitas atau kepuasan menikmati barang atau jasa, tetapi pada nilai prestise yang dirasakan oleh pengguna.

Dalam hubungan masyarakat, sangat mungkin terjadi pergesekan-pergesekan yang menimbulkan ketidak stabilan dalam masyarakat. Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang-lain. Maka untuk itu perlu dilakukan mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan suatu lembaga yang memiliki kewenangan yaitu berupa sistem peradilan. Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataanya dirugikan dapat mengajukan perkaranya kepengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai dengan korisor hukum yang berlaku.

Pihak yang berkepentingan mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Maka, akibat hukumnya adalah gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijk ver klaard*) yang biasanya disingkat NO.

Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan gugatan prematur. Gugatan dikatakan prematur ketika gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di Pengadilan karena gugatan yang diajukan masih terlampau dini.² Atau untuk menghindari munculnya dua atau beberapa putusan yang saling bertentangan mengenai kasus perkara yang berbeda. Tetapi, jika memiliki keterkaitan yang erat maka dapat dilakukan dengan Gugatan Rekonvensi atau Gugatan ditunda terlebih dahulu. Dimana dalam gugatan Rekonvensi Pengugat maupun Tergugat dapat saling jawab-jinawab sehingga terciptanya hukum yang tetap. Dapat dapat dilakukan dengan peradilan yang sederhana dengan cara mempermudah prosedur, menghemat biaya dan waktu serta dapat menghindari putusan yang saling bertentangan.

Di Indonesia kerap kali terjadi sengketa merek antara lain mengenai klaim atas merek, Pelanggaran Merek, Pendaftaran beritikad tidak baik, Persamaan merek pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal, dan lain-lain. Salah satunya adalah pendaftaran gugatan atas pelanggaran merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga yang terjadi pada sengketa merek HOT STAR yang tertuang dalam putusan nomer : 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. didalam putusan tersebut terjadi pelanggaran merek yang diajukan oleh Pengugat. Setelah adanya gugatan pelanggaran itu, Tergugat juga mengajukan gugatan tentang kepemilikan merek tersebut dan dijelaskan dalam eksepsi jawaban Tergugat bahwa

² M. Yahya Harahap. 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta. Penerbit Sinar Garafika. Hlm. 460

gugatan tersebut prematur sehingga masih harus menunggu putusan pengadilan tentang kepemilikan merek tersebut diputuskan.

Berikut posisi kasus bahwa Ocky Budijarto karjono adalah pendaftar pertama dari merek “HOT STAR” di Indonesia yang telah diajukan permintaan pendaftarannya pertama kali pada tanggal 19 April 2010 Nomer daftar IDM000328069 untuk jenis barang kelas NCL9 29 di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Sebagai pemilik pendaftar pertama yang ada di Indonesia. Ocky mengajukan gugatan Pelanggaran Merek HOT STAR terhadap wang ching-lung dan PT Kreasi Nutriboga. Dengan posita bahwa Ocky adalah pemilik merek HOT STAR yang sudah terdaftar di Direktori Jendral Kekayaan Intelektual dengan kelas 29 tentang produk ayam goreng.

Sedangkan Wang Ching-lung adalah warga negara Taiwan yang mempunyai usaha sejak 1992 (pertama kali di Taiwan) dibidang restoran, restoran cepat saji dengan menu utama ayam goreng besar dengan menggunakan merek HOT STAR dan memiliki pendaftaran merek pada kelas 43 dengan jenis jasa: restoran yang diajukan pendaftarannya pada tanggal 16 juli 2010, dan telah terdaftar Direktorat pada tanggal 2 November 2011, dengan nomer pendaftaran IDM000329808. Dan juga Wang ching-lung baru mendaftarkan Merek “HOT STAR” pada kelas 29, yang dijukan pendaftarannya pada tanggal 29 Desember 2018 dengan nomor Agenda IDM000480033 setelah adanya Gugatan Pelanggaran Merek ini.

Berkaitan dengan hal tersebut Ocky Budijarto Karjono mengajukan gugatan pelanggaran merek dalam putusan Nomer : 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga

Jkt.Pst.pada tanggal 14 September 2018. Meminta untuk mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran merek HOT STAR, menghukum tergugat untuk menghentikan kegiatan produksi dan lain seterusnya. Tidak sampai disitu Wang ching-lung juga mengajukan gugatan pembatalan merek yang didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomer: 66/Pdt.SusMerek/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 19 Desember 2018.

Sehingga dalam hal ini majelis hakim dalam mempertimbangkan harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran atau fakta-fakta yang ada. Sehingga Gugatan Pelanggaran merek dengan putusan Nomer : 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst hakim mengabulkan gugatan Ocky Budijarto Karjono, bahwa gugatan perkara No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018 tidak menghalangi Gugatan Penggugat. Sehingga menyatakan Wang ching-lung telah melakukan pelanggaran atas Merek HOT STAR dan menolak segala Eksepsi Wang ching-lung dan PT Kreasi Nutriboga. dimana Eksepsi Tergugat menjelaskan bahwa masih ada gugatan yang tumpang tindih dan memohon kepada majelis hakim agar gugatan Ocky Budijarto Karjono tidak dapat diterima.

Namun, Tidak sampai disitu Wang ching-lung dan PT Kreasi Nutriboga menilai pertimbangan oleh hakim telah keliru dalam menerapkan hukum. Wang ching-lung dan PT Kreasi Nutriboga mengajukan Kasasi dengan putusan Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Sehingga dikasasi mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Nomer: 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst dan Menyatakan Gugatan Ocky Budijarto Karjono prematur maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dari putusan tersebut telah adanya perbedaan Pertimbangan di pengadilan niaga yang sebagai *judex facti* yaitu memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di perkara tersebut. Serta di Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yaitu hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara. Dimana perbedaan tersebut mengakibatkan kebingungan di masyarakat. Seharusnya putusan hakim berfungsi sebagai alat atau sarana penyelesaian perkara dan diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan mencerminkan nilai keadilan bagi masyarakat serta dalam hukum acara perdata menegakkan Asas peradilan yang sederhana, menghemat biaya dan menghemat waktu.

Sehingga dengan hal-hal yang berkaitan pada latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul : **Tinjauan Yuridis Gugatan Pelanggaran Merek Yang Dinyatakan Prematur Karena Sedang Dalam Sengketa Kepemilikan Merek Di Perkara Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Pn No. 46/Pdt.Sus-Merek/2018/Pn Niaga Jkt.Pst. Jo. 768 K/Pdt.Sus-Hki/2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dapenelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Nomer 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst dan Putusan Kasasi 768 K/Pdt.Sus-Hki/2019 mengenai Gugatan Pelanggaran Merek HOT STAR tersebut dinyatakan Prematur?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Kasasi tersebut, jika dilihat dari Hukum Acara Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadikan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Nomer 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst dan Putusan Kasasi 768 K/Pdt.Sus-Hki/2019 mengenai Gugatan Pelanggaran Merek HOT STAR
2. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Kasasi, jika dilihat dari Hukum Acara Perdata

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan hukum ini dapat diklasifikasi sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis
Untuk menambah khasanah materi ilmu hukum pada umumnya, hak kekayaan intelektual khususnya dalam bidang Merek serta Tentang Hukum Acara Perdata.
- 2) Bagi masyarakat
Untuk mengembangkan penalaran dalam membentuk suatu pola pikir yang dinamis, serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan oleh penulis, dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang pelanggaran merek mengenai gugatan tidak dapat diterima akibat gugatan tersebut prematur sudah

tepat dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Hukum Acara Perdata.

Maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dalam perlindungan hukum. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata hukum khususnya dibidang Merek bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Acara Perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan dibidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam perlindungan merek.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masukan berbagai masalah dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Acara Perdata
- b. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan pihak terkait dalam memberikan perlindungan atas penamaan pada seluruh

warisan budaya yang di miliki oleh bangsa Indonesia guna terciptanya kepastian serta perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Acara Perdata

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dalam kajian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisa mengenai penyelesaian sengketa merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomer 20 tahun 2016 Tentang Merek, Putusan Pengadilan Niaga Nomer 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, dan Putusan Mahkamah Agung Nomer 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Peter mahmud membagi macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu : Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case aprroach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan koseptual (*conseptual approach*)³

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana, cet-IV 2010. Hlm 93

Tipe penelitian yang digunakan yakni hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan berkaitan dan terkait undang-undang dan semua regulasi dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama atas suatu merek. Pendekatan kasus pada penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Niaga No. 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Sedangkan pendekatan konseptual dipakai untuk memahami segala hal yang belum atau tidak ada aturan hukum terhadap masalah yang dihadapi.

2. Jenis Bahan hukum

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁴ Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan primer yaitu :

- Undang-undang Nomer 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
- HIR (Herzien Inlandsh Reglement)
- RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten)
- Putusan Pengadilan Niaga Nomor 46/Pdt. Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst,
- Putusan Mahkamah Agung Nomer 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana, cet-IV 2010. Hlm 141

- Dan aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.

b. Baham hukum Sekunder berupa bahan yang menunjang bahan hukum primer. Dalam hal ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, artikel-artikel, pendapat para sarjana, serta dokumen yang berkaitan dengan Merek dan hukum Acara Perdata.

c. Bahan non-hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipandang perlu. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu Ekonomi, Sosiologi, atau laporan-laporan penelitian non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan bahan yang diperoleh melalui teknik analisa dan studi kepustakaan (*library research*) yaitu memperoleh data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini akan di analisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam artian di uraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

G. Sistematika Penulisan.

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Atas Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016” dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Hal yang dimaksudkan untuk menggali acuan umum dalam penelitian yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, pengolahan atau analisis bahan hukum, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian secara rinci mengenai bahan-bahan teori yang memiliki relevansi dengan tema penulisan. Pada bab dua ini akan diuraikan pendapat para pakar, sumber-sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian termasuk kajian yuridis dan kajian terdahulu yang terkait dengan tema penulisan.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi analisa yang diuraikan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Tinjauan Yuridis Gugatan Prematur Tentang Pelanggaran Merek Yang Masih Ada Gugatan Pembatalan Merek (Studi Kasus Putusan Pn No. 46/Pdt.Sus-Merek/2018/Pn Niaga Jkt.Pst. Jo. 768 K/Pdt.Sus-Hki/2019)

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini disusun suatu kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan saran diperuntukkan bagi pembaca dan lembaga yang diteliti, agar saran yang dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat dalam kebijakan manajemen sumber daya manusia, serta dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian berikutnya.



